

Nichtigkeitsstreitwert bei einem Formulierungspatent

GKG §§ 51 I, 63 I, III 1 Nr. 2

1. Die während der möglichen Restlaufzeit eines Formulierungspatents zu erwartenden Umsätze der Patentinhaberin mit einem bestimmten Arzneimittel bilden keine geeignete Grundlage für die Festsetzung des Streitwerts eines Patentnichtigkeitsverfahrens, wenn dieses Arzneimittel von der Lehre des Streitpatents keinen Gebrauch macht.

2. In Ermangelung besonderer Umstände bleibt für den Streitwert des Nichtigkeitsverfahrens Richtschnur derjenige der Verletzung zuzüglich 25 %. Dies gilt auch, wenn der Verletzungsstreitwert später reduziert wurde oder die Anträge im Verletzungsverfahren zurückgenommen worden sind. (Leitsatz 1 des Gerichts, Leitsatz 2 der Verfasserinnen)

BGH, Beschluss vom 23.1.2024 – X ZR 161/23, GRUR-RS 2024, 2623 – Nichtigkeitsstreitwert V

Rechtsanwältin Dr. Laura Katharina Woll, LL. M., Rechtsanwältin Lisa Nassi, beide McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP, Düsseldorf

Sachverhalt

Die Beklagte und Patentinhaberin hatte gegen die Klägerin, ein Generikaunternehmen, zunächst beim LG München eine einstweilige Verfügung beantragt. Dafür wurde der Verfahrensstreitwert auf 3,6 Mio. EUR und nach Rücknahme eines Teils der Anträge auf 2,4 Mio. EUR festgesetzt.

Im Berufungsverfahren nahm die Patentinhaberin und Beklagte vollumfänglich zurück.

Dem Streitpatent liegt der Wirkstoff „Fingolimod“ zugrunde, welchen die Beklagte bereits in ihrem Medikament „Gilenya“ vertreibt. Das streitgegenständliche Patent enthält zudem den Stabilisator „Cyclodextrin“ und ermöglicht so eine weitere Darreichungsform.

Das BPatG erklärte auf Antrag der Klägerin das Streitpatent 2023 mangels erfinderischer Tätigkeit mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig. Es setzte – die Umsätze der Beklagten mit „Gilenya“ berücksichtigend – den Streitwert auf 30 Mio. EUR fest.

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung zum BGH und beantragt vorab, den Streitwert für beide Instanzen auf 3,6 Mio. EUR festzusetzen. Die Klägerin hält (in Übereinstimmung mit der vorläufigen Streitwertfestsetzung des BPatG aus dem Jahre 2022) 4,5 Mio. EUR für angemessen.

Entscheidung

Der BGH setzt den Streitwert für beide Instanzen auf 4,5 Mio. EUR fest. Die Festsetzung des Streitwerts für die Berufungsinstanz beruht auf § 63 I GKG, die Änderung der Festsetzung für die erste Instanz auf § 63 III 1 Nr. 2 GKG.

Zwar sei das BPatG im Ansatz von der korrekten Annahme ausgegangen, der Streitwert anhängiger Verletzungsverfahren zuzüglich 25 % diene als Richtwert für das Nichtigkeitsverfahren, nur aus besonderen Umständen könne sich ein abweichender Wert ergeben. Der BGH hält aber die Annahme besonderer Umstände für rechtsfehlerhaft. Die Umsätze mit „Gilenya“ müssten unberücksichtigt bleiben, denn „Gilenya“ mache von der Lehre des Streitpatents nach übereinstimmendem Parteivortrag keinen Gebrauch.

Praxishinweis

Seine nicht erst 2011 mit „Nichtigkeitsstreitwert I“ (vgl. BGH GRUR 2011, 757) begonnene Rechtsprechungslinie zur Streitwertfestsetzung in Patentnichtigkeitsverfahren und zum „billigen Ermessen“ gem. § 51 I GKG führt der BGH mit plausiblen Argumenten fort (kritisch zu dieser Rechtsprechung wegen Unwägbarkeiten und Kostenrisiko für den Nichtigkeitskläger aber von Rospatt/Timmann GRUR 2021, 338, 341).

Das BPatG hatte in seiner Entscheidung die während der möglichen Restlaufzeit des Patents zu erwartenden Umsätze der Beklagten mit „Gilenya“ zugrunde gelegt, weil diese die mit *allen* Darreichungsformen des Wirkstoffs „Fingolimod“ durch die Beklagte erzielbaren Umsätze widerspiegeln. Es unterstellte, dass bei Vertrieb der Ausführungsform des streitgegenständlichen Formulierungspatents jedenfalls ein Teil der bisher „Gilenya“ verwendenden Patienten auf diese neue Darreichungsform umsteigen würde – mangels anderer Anhaltspunkte ca. 50 %. Die dabei anzusetzenden Lizenzgebühren seien beim Streitwert zu berücksichtigen.

Der BGH dagegen wendet konsequent seine bisherige Rechtsprechung zum Nichtigkeitsstreitwert an und berücksichtigt vornehmlich das Angreiferinteresse und die Eigennutzung der Patentinhaberin. Der Wert des Streitpatents bestand für die Beklagte hier nicht im eigenen Vertrieb der geschützten Darreichungsform oder damit zu erzielenden Lizenzgebühren, sondern letztlich in der Verhinderung des Vertriebs durch andere Hersteller. Für die Einbeziehung hypothetischer Umsatzauswirkungen auf alle den Wirkstoff „Fingolimod“ enthaltenden Medikamente der Beklagten sah der BGH aber offenbar keine Grundlage. Ein Abweichen von der üblichen Bemessung des Nichtigkeitsstreitwerts ist also nicht gerechtfertigt.

Für Formulierungspatente gilt im Ergebnis somit nichts anderes als für andere Patente: maßgeblich bleibt der Verletzungsstreitwert zuzüglich eines Zuschlags von 25 %, welcher der Eigennutzung des Streitpatents durch die Patentinhaberin Rechnung tragen soll (vgl. BGH GRUR 2011, 757 Rn. 3 – Nichtigkeitsstreitwert I; GRUR 2021, 1105 Rn. 11 – Nichtigkeitsstreitwert III = GRUR-Prax 2021, 507 [Schembecker]).

Der BGH bleibt seiner Rechtsprechungslinie auch insoweit treu, als die Reduzierung oder Rücknahme der Anträge im Verletzungsverfahren keinen Einfluss auf die Berechnung des Nichtigkeitsstreitwerts hat (Leitsatz 2, zweiter Teil). Auch bislang ließ er Änderungen nach Klageerhebung unberücksichtigt (so etwa Wertänderungen, vgl. BGH GRUR 2022, 432 Rn. 10 ff. – Nichtigkeitsstreitwert IV = GRUR-Prax 2022, 171 [Meckel]).

Für Patentinhaberinnen und Nichtigkeitskläger bleibt es somit vorerst bei den bisherigen Grundsätzen zur Berechnung des Nichtigkeitsstreitwerts.

[□Verlag C.H.BECK oHG 2024](#)